



Dirección Nacional de
**PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

Resolución N° **0479**

POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

Asunción, 24 de octubre de 2019.

VISTO:

El Memorándum de Intervención DINAPI N° 003/2019 del Equipo de Intervención creado por Resolución DINAPI N° 328/2019, por el cual se eleva el primer informe relativo a la intervención a la Oficina de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de la Propiedad Industrial DGPI, y

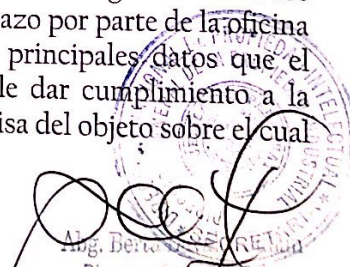
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 4798/2012, que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en su Art. 38 modifica el Art. 120 de la Ley de Marcas N° 1294/98, disponiendo: *La Dirección General de Propiedad Industrial dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual tendrá competencia en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria, la que se regirá por esta Ley, las demás disposiciones legales pertinentes y sus reglamentos.*

Que, en el marco de la intervención realizada en la oficina de Actos Jurídicos, dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, han sido analizados los expedientes identificados con los números: 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256 y 1943258, a través de los cuales el Agente de Propiedad Industrial Abg. Euclides Vaesken Lugo, en representación de Jorge Antonio Fernandez y/o Automóviles Lamborghini S.A. de C.V. solicitó la inscripción de un Contrato de Licencia de marcas que habría sido suscrito entre AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. y los solicitantes, habiéndose revisado en detalle el trámite que le fue dado a dichos expedientes en la oficina intervenida, y es así como se concluye que la oficina de Actos Jurídicos ha dado trámite favorable a dichas solicitudes, a pesar de la ausencia de datos e informes imprescindibles que le obligaban a rechazar la solicitud, conforme lo señala la Intervención en su reporte.

Que, en efecto, el Memorándum de Intervención DINAPI N° 003/2019 del Equipo de Intervención informa en el punto N° 3 : *La copia del contrato no establece el OBJETO del contrato, en esta no están consignados los N° de los Registros en los cuales se debían tomar nota de las Licencias de Uso. Tampoco consta en las solicitudes de Licencias Adendas que especifiquen los números de los Registros en las cuales se deberían haber tomados nota.*

Que, la falta de la especificación de los números de los Registros sobre los cuales recae la licencia, debe ser suficiente motivo de rechazo por parte de la oficina de Actos Jurídicos, por no estar cumplido uno de los principales datos que el Contrato de Licencia debe contener, haciendo imposible dar cumplimiento a la solicitud de inscripción de la licencia, por la omisión precisa del objeto sobre el cual


Abg. Bertha González
Directora General de la Propiedad Industrial



POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.-----

se contrata, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Marcas, debido a que no están consignadas las marcas concedidas con su respectivas clases y vencimientos.-----

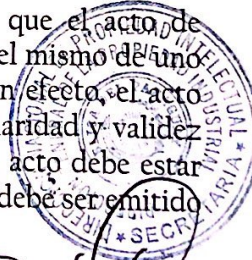

Que, además, el Memorándum de Intervención DINAPI N° 003/2019 del Equipo de Intervención informa en el punto N° 2 : *El plazo de vigencia del contrato es hasta el 30 de agosto de 2000, con la posibilidad de ser extendido indefinidamente sujeto a una exitosa explotación de la licencia otorgada. Además, el artículo 10 del citado contrato establece la forma en la que debería acordarse la eventual extensión del contrato. Que en caso de existir no fue adjuntado al expediente*”.-----

Que, no habiéndose demostrado en las solicitudes de inscripción de Licencias de Uso la documentación necesaria para acreditar la extensión del plazo del Contrato descripta en el artículo 10 de la misma, se debe concluir que su plazo de vigencia se encuentra fenecido. A pesar de la contundencia de éste dato, la oficina de Actos Jurídicos ha emitido una orden de publicación en la que, erróneamente, se señala como “PLAZO DEL CONTRATO: *por un periodo indefinido sujeto a la exitosa explotación de la licencia de conformidad con los términos de éste contrato*”, omitiendo que en el propio contrato se puede leer que el plazo del contrato perimió el 31 de agosto del 2.000, con la POSIBILIDAD de extender por un periodo indefinido, situación que se halla sujeta a una serie de situaciones, de cuya consecución ésta oficina no tiene información, por lo que se reconfirma el vencimiento del plazo de vigencia.-----

Que, por otro lado, la Ley de Marcas en su artículo 32, en lo pertinente, establece: “*A la solicitud de inscripción se acompañará copia del contrato de Licencia de Uso o un extracto del mismo, que deberá estar redactado en Castellano o traducido a este idioma*”. -----

Que, se pudo constatar en las solicitudes de inscripción de Licencias de Uso identificadas como expedientes N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A, que la traducción al idioma castellano no fue realizada por un Traductor Público con matrícula otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Paraguay. -----

Que, dadas las circunstancias relatadas, resulta evidente que el acto de inscripción de las Licencias de Uso ha resultado nulo, por carecer el mismo de uno de los presupuestos esenciales para la validez del acto jurídico. En efecto, el acto administrativo individual reglado posee ciertos requisitos de regularidad y validez cuya ausencia puede convertirlo en nulo, a saber: a. Legalidad: el acto debe estar ajustado a derecho y autorizado en la ley. b. Competencia: el acto debe ser emitido



Abg. Berta Davalos Julián
Directora General Licencia



Dirección Nacional de
**PROPIEDAD
INTELLECTUAL**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Resolución N° **0479**

POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.-----

por quien está facultado a dictarlo, porque la ley le da tales atribuciones. c. Finalidad: el acto de cumplir la finalidad que resulta de las normas que lo autorizan y de la entidad representada por el agente. d. Presupuesto de hecho: el acto debe responder a hechos o circunstancias que la norma previó que, presentadas, deben dársele cierto efecto o tratamiento. e. Procedimiento: si la ley prevé procedimiento previo para la emisión del acto, éste debe ser precedido del mismo. f. Forma: debe ser emitido de acuerdo con la forma prevista en la Ley. Si el acto administrativo es dictado cumpliendo todos estos requisitos el mismo posee todos los atributos de ejecutoriedad, presunción de validez y eficacia. Sin embargo, si el acto carece de uno de estos requisitos, el mismo es nulo y así debe ser declarado por autoridad competente.-----

Que, en el caso que nos ocupa, el acto administrativo que autorizó el registro de las licencias de uso en cuestión padece de la omisión de uno de los requisitos de validez, cual es la ausencia del presupuesto de hecho. Sostenemos esto en razón que el artículo 31 de la Ley de marcas exige la presentación de un Contrato vigente que especifique claramente el objeto sobre el cual se acuerda, es decir, la precisa individualización de la marca sobre la que se acuerda la licencia de uso, datos omitidos en el documento presentado. De acuerdo con la doctrina más actualizada, los actos reglados de la administración que son concedidos en contra del cumplimiento de algún requisito legal (y no un mero cambio de criterio de la administración) son nulos de nulidad absoluta. Nuestros Tribunales se han expedido en este sentido, cuando señalan que: “El acto administrativo que no fuese regular por error grave de derecho, al transgredir una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de nulidad absoluta y es susceptible de ser revocado por la propia autoridad que lo expidió.” (Tribunal de Cuentas de Asunción, Sala I. 03/04/09. NOVARTIS AG c. Res. 57 del 15/05/06 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Ac. y Sent. Nro. 25, publicado en La Ley Paraguay en 2009).-----

Que, la doctrina también es pacífica en ése sentido y, citamos al Prof. Miguel Marienhoff quien sostiene que: “El principio de legalidad obliga a la Administración a ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No sólo es un límite de la actuación administrativa, sino también una regla atributiva de competencia. Por eso la Administración no sólo puede, sino debe invalidar los actos ilegítimos para restablecer la legalidad. Como decía Bielsa, no existe mayor interés público que asegurar la legalidad.” (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II).-----

Que, al poseer la calidad de nulo, el acto administrativo individual reglado puede y debe ser revocado en sede administrativa de tal manera a sanear la irregularidad, considerando la nulidad detectada no puede ser tolerada por la Administración. Los actos reglados de la administración que son concedidos en-----


Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial



Dirección Nacional de
**PROPIEDAD
INTELECTUAL**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

Resolución N° **0479**

POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.-----

contra del cumplimiento de algún requisito legal, son nulos de nulidad absoluta, teniendo su declaración efecto *ex tunc*, en razón de que un acto viciado de nulidad se considera inexistente.-----

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

**LA DIRECTORA GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

Artículo 1.- REVOCAR la inscripción de las Licencias de Uso realizadas en las solicitudes identificadas como N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256 y 1943258 sobre los registros N° 324418 (cl. 34), N° 389744 (cl. 12), N° 325482 (cl. 12), N° 327.042 (cl. 28), N° 370.203 (cl. 25), N° 324.908 (cl. 21), N° 324.081 (cl. 28), N° 324.417 (cl. 28), N° 324.416 (cl. 25), N° 324.415 (cl. 24), N° 324.414 (cl. 18), N° 324.413 (cl. 16), N° 324.412 (cl. 14), N° 324.411 (cl. 9) y N° 324.410 (cl. 8), todos a nombre de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., con base en las consideraciones expuestas en el Considerando de la presente Resolución, ordenando la toma de razón en el sistema informático y Libro de Actas correspondiente de la revocación dispuesta.-----

Artículo 2.- ORDENAR la notificación por Cédula de la presente Resolución a las partes afectadas.-----

Artículo 3.- DISPONER la publicación del presente resuelve en el boletín de marcas de la DINAPI (www.dinapi.goy.py).-----

Artículo 4.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar.-----




Abg. Berta Dávalos Julián
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial